

TGI PARIS 16 NOVEMBRE 1994
OREAL c. ESTEE LAUDER
B.E. 88-105 810.1
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1994.IV.1

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE : art. 52-4 CBE : APPLICATION A COSMETIQUE

I - LES FAITS

- 13 avril 1987 : La Société L'OREAL (OREAL) dépose une demande de brevet luxembourgeois ayant pour objet "*l'utilisation à titre de produit cosmétique d'un complexe cuivrique de l'acide 3,5 - diisopropyl salicylique dite CuDIPS*".
- 12 avril 1988 : Sous priorité de la précédente, OREAL dépose une demande de brevet européen désignant la France n.88-105 810.1.
- : Différentes sociétés ESTEE LAUDER participent à la fabrication et à la commercialisation de cosmétiques suspects.
- : Différentes saisies-contrefaçons sont pratiquées chez ESTEE LAUDER.
- : OREAL assigne ESTEE LAUDER en contrefaçon.
- : ESTEE LAUDER forme une demande reconventionnelle
 - en annulation :
 - . de la revendication 1 en application des articles 52-1 (*), 57 (***) et 52-4 (***) CBE et, subsidiairement, pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive;
 - . de la revendication 2 : pour défaut d'activité inventive;
 - . des revendications 3 à 10 comme revendications dépendantes;
 - . de la revendication 11 en application de l'article 52-4 (***) CBE.
 - en réparation du préjudice causé par la procédure abusive engagée par OREAL.
- 16 novembre 1994 : TGI Paris
 - annule la revendication 1 mais rejette l'action en annulation des revendications 2 à 11,
 - fait droit à l'action en contrefaçon et ordonne :
 - . l'interdiction d'exploitation,
 - . le versement de 2 millions de francs à titre de provision sur une indemnité de contrefaçon à fixer après expertise,
 - . la publication
 - . l'exécution provisoire.

* CBE : art. 52-1 :

"Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".

** CBE : art. 57 :

"Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture".

*** CBE : art. 52.4 :

"Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes".

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Recevabilité de l'action en annulation de ESTEE LAUDER)

OREAL soulevait diverses exceptions d'irrecevabilité à l'action en annulation de ESTEE LAUDER motif pris, notamment de la procédure en interférence qu'elle menait aux Etats Unis :

"Attendu que la Société L'OREAL soutient que les Sociétés ESTEE LAUDER ne peuvent dans le même temps, lutter dans le cadre de la procédure d'interférence pour obtenir la reconnaissance de l'invention en litige, lutter pour obtenir devant l'Office Européen des Brevets un brevet européen correspondant au brevet américain et soutenir devant les Tribunaux français que cette invention n'est pas brevetable"

Le Tribunal rejette l'exception :

"Attendu que la procédure d'interférence ne lie pas le juge français; qu'au surplus, les sociétés ESTEE LAUDER ont produit des antériorités devant la Chambre des interférences; que la décision du 30 mars 1992 a déclaré la société L'OREAL, premier inventeur, lui reconnaissant ainsi le droit à l'invention, objet du brevet américain, après avoir rejeté les documents de l'art antérieur, en raison de leur production tardive; que la société ESTEE LAUDER a interjeté appel de cette décision;

Attendu que les sociétés défenderesses sont donc recevables à soulever le caractère non brevetable du brevet européen L'OREAL".

DEUXIEME PROBLEME (Annulation de la revendication n°1)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation pour défaut d'application industrielle (ESTEE LAUDER)

prétend que l'utilisation du Cudips à titre de produit cosmétique n'est pas brevetable en application de l'article 52-4 comme couvrant une méthode thérapeutique.

b) Le défendeur à l'annulation pour défaut d'application industrielle (OREAL)

prétend que l'utilisation du Cudips à titre de produit cosmétique est brevetable en application de l'article 52-4 comme ne couvrant pas seulement une méthode thérapeutique.

2°) Enoncé du problème

L'application cosmétique d'un produit connu par ailleurs pour ses propriétés thérapeutiques est-elle brevetable en dépit de l'article 52(4) CBE ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"En l'absence d'autres propriétés du Cudips décrites par L'OREAL, la protection de la peau contre le rayonnement solaire ne peut résulter que de son pouvoir anti-inflammatoire.

La revendication 1 qui protège une méthode de traitement thérapeutique du corps humain n'est donc pas brevetable par application de l'article 52-4 de la CBE; elle doit être déclarée nulle".

2°) **Commentaire de la solution**

- Le breveté L'OREAL soulignait que l'effet cosmétique de l'utilisation du produit visé était distinct de l'effet thérapeutique développé par le produit et que l'existence du second n'écartait pas la spécificité du premier :

"Attendu que le fait que le Cudips soit connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, comme rappelé en page 2, lignes 55 à 57 du brevet, ne s'oppose pas à la brevetabilité de son application thérapeutique".

- Le défendeur en contrefaçon ESTEE LAUDER prétendait que l'effet cosmétique n'était que la mise en oeuvre de l'effet thérapeutique :

"Le Cudips ayant un faible pouvoir filtrant, les propriétés revendiquées dans le brevet sont le résultat de son action anti-inflammatoire; qu'il a, de ce fait, un effet thérapeutique dans l'application revendiquée et constitue une méthode de traitement du corps humain non brevetable".

Le Tribunal retient la deuxième proposition

TROISIEME PROBLEME (Annulation de la revendication n°2)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation pour défaut d'activité inventive (ESTEE LAUDER)

prétend que la modification du produit utilisé par rapport à l'état de la technique était évidente.

b) Le défendeur en annulation pour défaut d'activité inventive (L'OREAL)

prétend que la modification du produit utilisé par rapport à l'état de la technique n'était pas évidente.

2°) Enoncé du problème

La modification du produit utilisé par rapport à l'état de la technique était-elle évidente ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Il n'était pas évident pour l'homme du métier de remplacer l'EA par le Cudips, alors qu'il existe de nombreux agents anti-inflammatoires et que le choix du Cudips ne pouvait se déduire des propriétés reconnues à la SOD dans la diminution de l'érythème solaire et le piégeage des radicaux libres; que s'il en avait connaissance, le document D3 ne l'incitait pas à utiliser le Cudips plutôt qu'un autre anti-inflammatoire; que l'identité des effets de la SOD et du Cudips n'est pas admise par les Sociétés ESTEE LAUDER qui, dans leur demande de brevet européen, relèvent que, parmi les piégeurs de radicaux libres testés, seul le

*Cudips a une action favorable combinée avec des filtres solaires, la SOD se révélant sans effet;
Attendu que la revendication 2 du brevet européen n. 88-105810 est donc valable".*

2°) Commentaire de la solution

Le Tribunal tranche un problème de fait. On retiendra l'allusion aux "données (non) acquises et incontestables de la science" :

"Attendu que si l'homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie et notamment les conséquences néfastes du rayonnement solaire sur la peau et les remèdes qui y sont apportés par la pharmacopée, il ne saurait, par contre, être au fait des dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie, qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science".

QUATRIEME PROBLEME (Annulation des revendications 3 à 11)

- Annulation des revendications 3 à 10 :

"Attendu que les revendications 3 à 10, qui se rapportent à la revendication 2 dont elles sont dépendantes et à laquelle elles ajoutent, sont valables".

- Annulation de la revendication n.11 :

*"Mais attendu qu'elle décrit un procédé de traitement cosmétique qui consiste à maintenir sur la peau une composition contenant du Cudips dans un support cosmétique conforme à l'une des revendications 2 à 10;
Que les revendications 2 à 10 ayant été déclarées valables, la revendication de procédé 11, l'est également".*

Le Tribunal applique la règle, désormais établie, que la brevetabilité de la revendication principale (ici revendications 2 et 2 à 10) profite aux (vraies) sous-revendications.

CINQUIEME PROBLEME (Sanction de la contrefaçon)

On retiendra - l'importance de la provision sur indemnité de contrefaçon décidée par le Tribunal (2 millions de F.) dans l'attente d'une décision définitive sur l'indemnité de contrefaçon,
- la décision de publier le jugement,
- l'exécution provisoire : Toutefois, celle-ci concerne, uniquement, les mesures d'interdiction - importantes - et d'expertise et ne concerne pas la mesure de publication.

MINUTE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 16 NOVEMBRE 1994

N° du Rôle Général

91/27126 /

Assignation du

7 OCTOBRE 1991

CONTREFAÇON
PAIEMENT
EXPERTISE
Monsieur Bernard
de PASSEMAR de
SAINT ANDRE D'ALBAN
25 Bis, rue Franklin
75116 PARIS

N° 6

DEMANDEUR

- La Société L'OREAL
SA dont le siège est 14, rue Royale
75008 PARIS.

Représentée par :

Maître Jean NOUEL, Avocat postulant
B.303.
assisté de
La SCP LAMY VERON RIBEYRE & ASSOCIES,
par Maître Pierre VERON, Avocat
plaidant (LYON)

DEFENDEURS

- La Société ESTEE LAUDER
SNC dont le siège est 17, 19, 21
rue du Faubourg Saint-Honoré à 75008
PARIS.

- La Société de Gestion du Groupe
ESTEE LAUDER SOGEL, SNC dont le
siège est 17, 19, 21 rue du Faubourg
Saint Honoré à 75008 PARIS.

- La Société de droit belge ESTEE
LAUDER N.V., dont le siège est Ni
Juerheidsstraat 15, B 2260 OEVEL,
BELGIQUE.

1971 MS

Représentées par :

La SCP COURTEAULT LECOCQ RIBADEAU DUMAS,
Avocat postulant, P.183.
assistée de
Maître COMBEAU, Avocat plaidant, D.109.

Magistrats ayant délibéré

Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président,
Janette CUEFF, Juge,
Marie-Christine AIMAR, Juge;

GREFFIER

Monique BRINGARD.

DEBATS :

A l'audience du 10 OCTOBRE 1994
tenue publiquement;

JUGEMENT :

- prononcé en audience publique
- contradictoire
- susceptible d'appel;

X

X

X

Un jugement de cette Chambre
du 28 Avril 1993, auquel il convient de se référer
pour l'exposé des faits et des prétentions des par-
ties, a rejeté la demande de sursis à statuer for-
mée par les Sociétés ESTEE LAUDER.

En l'état de leurs dernières
écritures, la Société ESTEE LAUDER, la Société de
Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL et la Société

| |
|--------|
| MINUTE |
|--------|

AUDIENCE DU
16 NOVEMBRE 1994

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 6

de droit belge ESTEE LAUDER N.V. concluent à la nullité des revendications 1 à 11 du brevet européen L'OREAL N° 88.105810.1 et forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 500.000 F en réparation du trouble commercial subi par chacune d'elles et de celle de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elles soutiennent que la revendication 1 du brevet européen N° 88.105810.1 n'est pas brevetable car non susceptible d'application industrielle au vu des articles 52-1 et 57 de la convention de MUNICH sur le brevet Européen et de l'article 52-4 de ce même texte. Subsidairement, elles invoquent la nullité de cette revendication pour défaut de nouveauté ou à tout le moins pour défaut d'activité inventive. Elles opposent à la revendication 2 du brevet, le brevet américain HENKEL, le brevet américain RELLER et les documents numérotés D2, D3 et D6 pour conclure à sa nullité pour absence d'activité inventive.

Elles ajoutent que les revendications 3 à 10 qui visent des moyens ou ingrédients couramment utilisés dans les compositions cosmétiques sont nulles, et que la revendication 11 doit être annulée par application de l'article 52-4 CBE.

La Société L'OREAL soulève l'irrecevabilité des critiques des Sociétés ESTEE LAUDER à l'encontre de la validité du brevet Européen dont elle est titulaire, dès lors que cette thèse est contraire à celle qu'elles ont soutenue précédemment devant l'Office Européen des Brevets et devant l'Office Américain des Brevets, dans le cadre de la procédure d'interférence. Subsidairement, elle conclut à la brevetabilité de l'invention, objet de la revendication 1, au motif d'une part que le complexe "CuDIPS" possède des

TROISIEME

Myr Ms

effets cosmétiques distincts des effets thérapeutiques, d'autre part, que son utilisation en cosmétique par application topique est nouvelle, au regard des antériorités invoquées par les défenderesses. Puis, elle réfute les 16 documents de l'art antérieur opposés par les Sociétés ESTEE LAUDER pour demander de valider les revendications 2 à 11 de son brevet.

X

X

X

Attendu que le brevet européen numéro 88.105810.1 désignant la FRANCE, déposé le 12 Avril 1988, sous le bénéfice de la priorité du brevet LUXEMBOURGEOIS du 13 Avril 1987, a pour objet l'utilisation à titre de produit cosmétique d'un complexe cuivrique de l'acide 3,5 -diisopropyl salicylique dite CuDIPS et des compositions cosmétiques pour la protection de l'épiderme humain, contre le rayonnement UV contenant ce composé ;

Que le breveté indique dans le préambule, que la peau, soumise à l'irradiation solaire, subit certains dommages dont le plus spectaculaire est le coup de soleil ou érythème solaire ; qu'il rappelle que le rayonnement solaire est également responsable de modifications cellulaires au niveau de la peau, notamment de la formation de kératinocytes dégradés, voire détruits par les radiations UV généralement connues sous l'appellation de "sun burn cells" ; qu'il poursuit que le domaine du rayonnement solaire responsable de ces phénomènes se situe dans les radiations ultra-violettes, c'est-à-dire dans la gamme de longueurs d'onde comprise entre ~~x~~ et 400 nanomètres et qu'on a cherché à protéger la peau par application de substances présentant un maximum d'absorption dans cette zone, que l'on appelle des filtres solaires ; qu'il observe que l'absorption par ces filtres n'étant jamais totale, il subsiste une quantité résiduelle de radiations énergiques qui atteint la peau ; qu'il est

x 280

HGH

MS

MS

HGH

QUATRIEME

| |
|--------|
| MINUTE |
|--------|

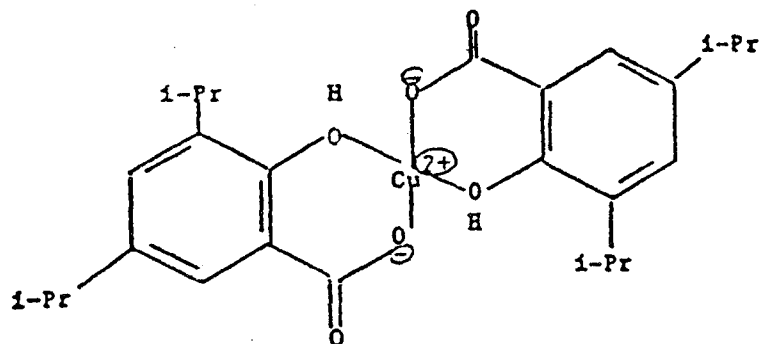
AUDIENCE DU
16 NOVEMBRE 1994

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 6

donc souhaitable d'associer aux filtres solaires ou de les remplacer par des produits susceptibles de diminuer les dommages causés à la peau, par un phénomène autre qu'une simple filtration ;

Attendu que l'invention consiste à appliquer sur la peau un complexe formé de deux molécules d'acide 3,5-diisopropyl salicylique et d'un atome de cuivre à savoir le bis (3,5 - diisopropylsalicylate) de cuivre II, de formule



afin de réduire l'intensité de l'érythème solaire et le nombre des kératinocytes dégradés sans que ces propriétés soient dues à un net pouvoir absorbant dans le domaine du rayonnement ultra-violet ;

- Sur la recevabilité de l'action en nullité du brevet

Attendu que la Société L'OREAL soutient que les Sociétés ESTEE LAUDER ne peuvent dans le même temps, lutter dans le cadre de la procédure d'interférence pour obtenir la reconnaissance de l'invention en litige, lutter pour obtenir devant l'Office Européen des Brevets un brevet européen correspondant au brevet américain et soutenir devant les Tribunaux français que cette invention n'est pas brevetable ;

CINQUIEME

M₃

HGM

Mais attendu que dès le mois de Janvier 1992, les Sociétés ESTEE LAUDER ont contesté la brevetabilité de l'invention litigieuse ;

Attendu que les documents de l'art antérieur invoqués dans le cadre de la présente procédure, ont été invoqués par les Sociétés ESTEE LAUDER à l'appui de l'opposition au brevet Européen L'OREAL formée le 7 Janvier 1992 ; qu'elles ont interjeté appel devant la Chambre de recours de l'Office Européen des Brevets de la décision du 5 Novembre 1993 rejetant l'opposition ;

Que les Sociétés ESTEE LAUDER ont renoncé, le 14 Décembre 1992, à leur demande de brevet européen ;

Attendu que la procédure d'interférence ne lie pas le juge français ; qu'au surplus, les Sociétés ESTEE LAUDER ont produit des antériorités devant la Chambre des Interférences ; que la décision du 30 Mars 1992 a déclaré la Société L'OREAL, premier inventeur, lui reconnaissant ainsi le droit à l'invention, objet du brevet américain, après avoir rejeté les documents de l'art antérieur, en raison de leur production tardive ; que la Société ESTEE LAUDER a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que les sociétés défenderesses sont donc recevables à soulever le caractère non brevetable du brevet européen L'OREAL ;

- Sur la validité de la revendication 1 du brevet européen L'OREAL -

Attendu que la revendication 1 est ainsi libellée :

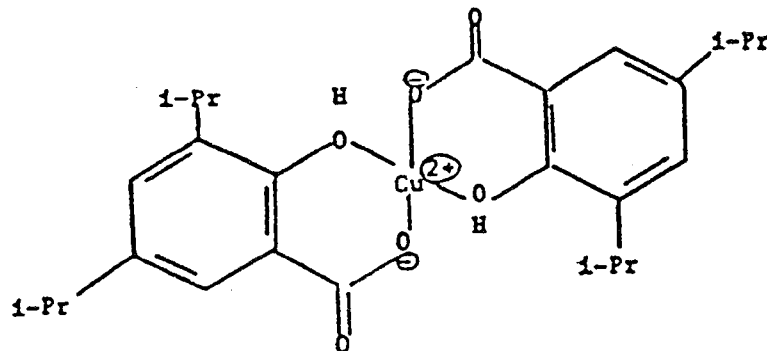
| |
|--------|
| MINUTE |
|--------|

AUDIENCE DU
16 NOVEMBRE 1994

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 6

Utilisation du complexe cuivrique de l'acide
3,5-diisopropylsalicylique de formule



à titre de produit cosmétique.

Attendu qu'invoquant les dispositions des articles 52-1, 57 et 52-4 de la Convention de MUNICH sur le brevet européen, les Sociétés ESTEE LAUDER concluent à l'absence de caractère industriel de la revendication 1 ;

Qu'elles soutiennent que le complexe "CuDIPS" ne satisfait pas à la définition d'un produit cosmétique dès lors qu'il est connu pour son effet thérapeutique ; qu'elles ajoutent que le CuDIPS ayant un faible pouvoir filtrant, les propriétés revendiquées dans le brevet sont le résultat de son action anti-inflammatoire ; qu'il a, de ce fait, un effet thérapeutique dans l'application revendiquée et constitue une méthode de traitement du corps humain, non brevetable ;

Attendu que la Société L'OREAL réplique que le CuDIPS possède des effets cosmétiques distincts des effets thérapeutiques ; qu'elle fait valoir que le brevet enseigne d'utiliser le CuDIPS en tant que produit de protection de la peau contre le rayonnement UV, afin de maintenir sa surface en bon état, pendant l'exposition au soleil ; que cet effet ne peut être apparenté à une action thérapeutique ;

Attendu que le fait que le CuDIPS soit connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, comme rappelé en page 2 - lignes 55 à 57 du brevet, ne s'oppose pas à la brevetabilité de son application cosmétique ;

Mais attendu que si formellement la revendication 1 ne vise à protéger qu'un effet cosmétique, il résulte de l'examen du texte du brevet que le but recherché est de "réduire l'intensité de l'érythème solaire et le nombre des kératinocytes dégradés" ;

Que le breveté observe que l'érythème solaire, inflammation causée par le soleil, peut conduire à de véritables brûlures accompagnées de troubles importants de l'état général ;

Qu'il reconnait que le CuDIPS a un très faible pouvoir filtrant, utilisé seul (page 2 lignes 52-53) ; qu'il le préconise, pour diminuer les dommages causés à la peau, "par un phénomène autre qu'une simple filtration" (page 2 lignes 32-33) ;

Attendu que les propriétés revendiquées dans le brevet ne sont donc que le résultat de l'action anti-inflammatoire du CuDIPS, appliqué par voie topique ;

MS
Que si le rapport d'expérimentation produit par la Société L'OREAL n'a pas mis en évidence les propriétés anti-inflammatoire du CuDIPS, utilisé par voie topique, ces essais n'ont pas été réalisés conformément aux enseignements du brevet ; qu'en effet, un oedème a été provoqué à l'intérieur de la patte d'un rat par injection d'un agent inflammatoire, la carragénine, et non par irritation de la surface de la peau ; que les expérimentations pratiquées sur les volontaires humains par les Sociétés ESTEE LAUDER démontrent, au contraire, les propriétés anti-inflammatoires du CuDIPS, appliqué par voie topique ; que le baume du PEROU, utilisé pour provoquer l'inflammation, est bien un irritant ;

MINUTE

AUDIENCE DU
16 NOVEMBRE 1994

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 6

Qu'en l'absence, d'autre propriété du CuDIPS décrite par la Société L'OREAL, la protection de la peau contre le rayonnement solaire ne peut résulter que de son pouvoir anti-inflammatoire ;

Attendu que la revendication 1, qui protège une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, n'est donc pas brevetable par application de l'article 52-4 de la Convention de MUNICH sur le Brevet Européen ; qu'elle doit être déclarée nulle ;

- Sur la validité de la revendication 2 -

Attendu que les sociétés ESTEE LAUDER soulèvent la nullité de la revendication 2, pour défaut d'activité inventive ; qu'elles exposent que le brevet américain HENKEL divulgue la composition cosmétique, objet de la revendication 2, à la seule différence qu'elle comportait un ester d'acide alkoxy-benzoïque (EA) au lieu de CuDIPS ; que le remplacement de EA par le CuDIPS pouvait être opéré par l'homme du métier car il était suggéré par le brevet HENKEL et par les documents D2, D3, D6 et D 16 ;

Attendu que le brevet américain HENKEL, numéro 4.136.165, publié le 23 Janvier 1979, se rapporte à une composition cosmétique inhibant l'inflammation pour les soins de la peau des animaux à sang chaud ; que cette composition destinée notamment à traiter les brûlures solaires comporte un ester d'acide alkoxy-benzoïque ; qu'il est prévu à la page 7 de la traduction de ce brevet, que chacun des esters d'acide alkoxybenzoïque utilisé dans les formulations énumérées, peut être remplacé par les autres esters d'acide alkoxybenzoïque mentionnés à la page 4 ;

Attendu que ce brevet ne suggère que le remplacement d'un ester particulier par un autre, parmi ceux énumérés à la page 4 ;

Attendu que le document D2, publié en Octobre 1982, est extrait d'une publication d'essais menés dans le cadre de la recherche sur le cancer ; qu'il enseigne que le CuDIPS, appliqué sur la peau du rat, a une activité analogue à celle de la superoxyde - dimustase (SOD-Like), notamment un effet inhibiteur des tumeurs ;

Attendu que ce document divulgue l'application du CuDIPS par voie topique et son action anti-inflammatoire, ainsi appliqué ;

Attendu que le document D3, tiré du volume 66 du Journal de l'Institut National du Cancer publié aux Etats-Unis, en Juin 1981, étudie l'activité du CuDIPS, en injection intramusculaire pour réduire la taille des tumeurs implantées chez la souris et retarder leur croissance, en comparaison avec la SOD ;

Qu'il est rappelé que le CuDIPS est un agent anti-inflammatoire (pages 9 lignes 25 et suivantes de la traduction) et un piègeur des radicaux libres ; que toutefois cette étude révèle que la SOD et le CuDIPS ont des effets tout à fait différents sur la croissance des tumeurs et que les propriétés anti-inflammatoires du CuDIPS "ne sont pas importantes" (page 12 lignes 1 à 3) ;

Attendu que le document D6 issu d'une publication parue en 1983 sous le titre "Clinical and experimental Dermatology" ne mentionne pas le CuDIPS mais enseigne les effets de la superoxyde dismutase (SOD) dans la pathogénèse des cellules brûlées par le soleil ;

Attendu que le brevet américain RELLER numéro 4.199.576, publié le 22 Avril 1980, a pour objet des compositions analgésiques et anti-inflammatoires pour application topique, qui utilisent des dérivés d'acide salicylique ;

| |
|--------|
| MINUTE |
|--------|

AUDIENCE DU
16 NOVEMBRE 1994

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 6

Que parmi les dérivés de cet acide cités à titre d'exemple, se trouve le Phényl 2 - acétoxybenzoate ;

Attendu que les Sociétés ESTEE LAUDER concluent que le CuDIPS, tout comme le EA, agissant dans la composition brevetée comme un agent anti-inflammatoire et l'application topique du CuDIPS et ses propriétés anti-inflammatoires étant connues, il était évident pour l'homme du métier de le substituer au EA dans la composition du brevet HENKEL ;

Mais attendu que si l'homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie et notamment les conséquences néfastes du rayonnement solaire sur la peau et les remèdes qui y sont apportés par la pharmacopée, il ne saurait, par contre, être au fait des dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie, qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science ;

Qu'il n'était pas évident pour l'homme du métier de remplacer l'EA par le CuDIPS, alors qu'il existe de nombreux agents anti-inflammatoires et que le choix du CuDIPS ne pouvait se déduire des propriétés reconnues à la SOD dans la diminution de l'érythème solaire et le piégeage des radicaux libres ; que s'il en avait connaissance, le document D3 ne l'incitait pas à utiliser le CuDIPS plutôt qu'un autre anti-inflammatoire ; que l'identité des effets de la SOD et du CuDIPS n'est pas admise par les Sociétés ESTEE LAUDER qui, dans leur demande de brevet Européen, relèvent que, parmi les piégeurs de radicaux libres testés, seul le CuDIPS a une action favorable combinée avec des filtres solaires, la SOD se révélant sans effet ;

Attendu que la revendication 2 du brevet européen numéro 88.105810 est donc valable;

- Sur la recevabilité des revendications 3 à 11 -

Attendu que les revendications 3 à 10, qui se rapportent à la revendication 2 dont elles sont dépendantes et à laquelle elles ajoutent, sont valables ;

Attendu que la revendication 11 décrit :

un procédé de protection de l'épiderme humain contre les dommages causés par le rayonnement ultra-violet, caractérisé par le fait qu'il consiste à maintenir sur la peau au cours de l'irradiation une quantité efficace d'une composition cosmétique comprenant du bis (3,5-diisopropylsalicylate) de cuivre II selon l'une quelconque des revendications 2 à 10 .

Qu'elle a été modifiée en la forme, à la suite de la décision de la Division d'Opposition de l'Office Européen des brevets par l'adjonction des termes "Traitement cosmétique" de telle sorte qu'elle se lit comme suit :

"Procédé de traitement cosmétique de protection de l'épiderme..."

Attendu que les Sociétés ESTEE LAUDER soutiennent que cette revendication est nulle, en application de l'article 52-4 de la C.B.E. ;

Mais attendu qu'elle décrit un procédé de traitement cosmétique qui consiste à maintenir sur la peau une composition contenant du CuDIPS dans un support cosmétique conforme à l'une des revendications 2 à 10 ;

Que les revendications 2 à 10 ayant été déclarées valables, la revendication de procédé 11, l'est également ;

MS

Hgr

| |
|--------|
| MINUTE |
|--------|

AUDIENCE DU
16 NOVEMBRE 1994

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 6

- Sur la contrefaçon -

Attendu que la Société L'OREAL a fait pratiquer 3 saisies-contrefaçon, le 20 Septembre 1991 :

- dans l'établissement situé à SARCELLES de la Société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL,

- au siège de la Société ESTEE LAUDER, rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS,

- sur le stand de la Société ESTEE LAUDER au magasin des GALERIES LAFAYETTET à PARIS ;

Qu'il résulte de ces procès-verbaux que les Sociétés ESTEE LAUDER importent, détiennent, offrent en vente, et vendent des produits cosmétiques contenant un complexe protecteur dénommé SPC, à savoir :

- le produit dénommé "Baby block sunscreen for children protection 20+/Ecran solaire spécial bébés", dont le code produit est 1901,

- le produit dénommé "Age shield suncreme for face protection 6/Bronzant visage défense anti-age", dont le code produit est 1918,

- le produit dénommé "Wintersport tanning creme protection 6/Crème de bronzage spécial sports d'hiver", ou encore "Protection solaire spécial sports d'hiver" dont le code produit est 1677,

- le produit dénommé "Golden sunning lotion protection 4/Lotion solaire", dont le code produit est 1946,

- le produit dénommé "Oil free tanning formula protection 6/Formule bronzante non-grasse", dont le code produit est 1939,

- le produit dénommé "Sun-out for sensitive skin protection 20+/Ecran total peaux sensibles", dont le code produit est 1921,

- le produit dénommé "Anti-wrinkle suncreme for face protection 2/Crème solaire antirides", dont le code produit est 1652,
- le produit dénommé "Cool relief mask/Masque fraîcheur apaisant", dont le code produit est 1407,
- le produit dénommé "Sun stick protection 12 / Stick solaire", dont le code produit est 1916,
- le produit dénommé "Time zone moisture recharging complex/Complexe reprogrammateur d'hydratation" dont le code produit est 1150 et 1244.

Que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans l'établissement de la Société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER, à SARCELLES, établit la présence dans les formules des produits, contenant le complexe SPC, de 0,015% de diisopropyl salicylate de cuivre ou CuDIPS, ainsi que des filtres solaires ; que les publicités saisies montrent que ces produits sont destinés à protéger la peau contre le rayonnement ultra-violet ;

Que les Sociétés ESTEE LAUDER ne contestent pas l'utilisation du complexe CuDIPS ;

Attendu que ces faits constituent des actes de contrefaçon des revendications 2 à 11 du brevet européen L'OREAL ;

- Sur les mesures réparatrices -

Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de publication dans les termes précisés au dispositif ;

M3

MgM

MINUTE

AUDIENCE DU
16 NOVEMBRE 1994

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 6

Qu'en raison de l'interdiction prononcée, la demande de confiscation n'est pas nécessaire ;

Attendu qu'au vu des documents comptables versés au dossier, il sera alloué à la Société L'OREAL une provision de 2.000.000 F à valoir sur son préjudice qui sera déterminé par voie d'expertise ;

Attendu que les Sociétés ESTEE LAUDER qui succombent seront déboutées de leur demande reconventionnelle ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société L'OREAL la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Rejette l'exception d'irrecevabilité formée par la Société L'OREAL.

Prononce la nullité de la revendication 1 du Brevet Européen numéro 88.105810.1, en application de l'article 52-4 de la Convention de MUNICH sur le brevet Européen.

Déclare valables les revendications 2 à 11 de ce même brevet.

Dit qu'en important, détenant, offrant en vente et en vendant en FRANCE des produits cosmétiques contenant du CuDIPS et notamment, les produits dénommés :

- le produit dénommé "Baby block sunscreen for children protection 20+/Ecran solaire spécial bébés", dont le code produit est 1901,
- le produit dénommé "Age shiel suncreme for face protection 6/Bronzant visage défense anti-age", dont le code produit est 1918,
- le produit dénommé "Wintersport tanning creme protection 6/Crème de bronzage spécial sports d'hiver", ou encore "Protection solaire spécial sports d'hiver" dont le code produit est 1677,
- le produit dénommé "Golden sunning lotion protection 4/Lotion solaire", dont le code produit est 1946,
- le produit dénommé "Oil free tanning formula protection 6/Formule bronzante non-grasse", dont le code produit est 1939,
- le produit dénommé "Sun-out for sensitive skin protection 20+/Ecran total peaux sensibles", dont le code produit est 1921,
- le produit dénommé "Cool relief mask/Masque fraîcheur apaisant", dont le code produit est 1407,
- le produit dénommé "Sun stick protection 12/Stick solaire", dont le code produit est 1916,
- le produit dénommé "Time zone moisture recharging complex/Complexe reprogrammateur d'hydratation" dont le code produit est 1150 et 1244,

les Sociétés ESTEE LAUDER , ESTEE LAUDER N.V. et la Société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL ont commis des actes de contrefaçon^x du brevet européen numéro 88.105810.1 dont la Société L'OREAL est titulaire ;

En conséquence,

Interdit aux défenderesses d'introduire en FRANCE, d'importer, de détenir,

des revendications
 2 & 11
 MS MGH

MINUTE

AUDIENCE DU
16 NOVEMBRE 1994

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 6

d'offrir en vente et de vendre des compositions cosmétiques reproduisant les caractéristiques du brevet européen L'OREAL, sous astreinte de CINQ CENTS FRANCS (500 F) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant une durée de 2 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué par cette Chambre.

Condamne in solidum les Sociétés ESTEE LAUDER, ESTEE LAUDER N.V. et la Société de Gestion du Groupe ESTEE LAUDER SOGEL à payer à la Société L'OREAL une indemnité provisionnelle de DEUX MILLIONS DE FRANCS (2.000.000 F) et la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Désigne en qualité d'expert :

Monsieur Bernard de PASSEMAR de
SAINT ANDRE D'ALBAN
25 bis, rue Franklin 75116 PARIS
Tél. 47.27.97.08

avec mission de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer le préjudice subi par la Société L'OREAL à la suite des actes de contrefaçon.

Fixe à QUINZE MILLE FRANCS (15.000F) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert qui devra être déposée, avant le 15 Janvier 1995 par la Société L'OREAL au Service du Contrôle des Expertises.

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'expertise deviendra caduque.

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 1er Mai 1995.

MB

Renvoie l'affaire à l'audience
de Mise en Etat du 24 janvier 1995 pour vérifier
la consignation.

Autorise la Société L'OREAL
à publier le dispositif du présent jugement dans
3 journaux ou revues de son choix, aux frais in
solidum des défenderesses, sans que ceux-ci puis-
sent excéder la somme globale de SOIXANTE MILLE
FRANCS (60.000 F).

Déboute la Société L'OREAL
du surplus de sa demande.

Déboute les Sociétés ESTEE
LAUDER de leur demande reconventionnelle.

Ordonne l'exécution provisoire
des mesures d'interdiction et d'expertise.

Condamne in solidum les défen-
deresses aux dépens avec droit de recouvrement
au profit de Maître Jean NOUËL.

Fait et jugé à PARIS, LE 16
NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE./.

Approuvé "A. mot..... rayé..... nul"
Approuvé "ligne..... rayée..... nulle"
4 mots ajoutés
Approuvé "2 renvois..... en marge"

LE GREFFIER

Monique BRINGARD

LE PRESIDENT

M. G. Maguereau

MB

PAGE DIX HUITIEME ET DERNIERE